

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
коллегии палаты по патентным спорам
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия палаты по патентным спорам в порядке, установленном пунктом 3 статьи 1248 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) и Правилами подачи возражений и заявлений и их рассмотрения в Палате по патентным спорам, утвержденными приказом Роспатента от 22.04.2003 № 56, зарегистрированным в Министерстве юстиции Российской Федерации 08.05.2003, регистрационный № 4520, с изменениями от 11.12.2003 (далее – Правила ППС), рассмотрела поступившее в палату по патентным спорам 28.11.2013 возражение Общества с ограниченной ответственностью "Компания Кассида Евразия" (далее – лицо, подавшее возражение) против выдачи патента Российской Федерации на полезную модель № 77068, при этом установлено следующее.

Патент Российской Федерации № 77068 на полезную модель «Счетчик банкнот», обладателем исключительных прав на которую является Общество с ограниченной ответственностью "ПРОФИНДУСТРИЯ-ЦЕНТР" (далее – патентообладатель), выдан по заявке № 2008117756/22 с приоритетом от 07.05.2008 и действует со следующей формулой полезной модели:

«1. Счетчик банкнот, содержащий корпус, механизм подачи банкнот в зону счета, включающий прижимную пластину, а также датчик счета, отличающийся тем, что корпус снабжен откидной крышкой и съемным ограничителем, примыкающими друг к другу во взаимно перпендикулярных плоскостях для образования в рабочем положении зоны размещения банкнот, а механизм подачи банкнот в зону счета дополнительно включает ролик, установленный против прижимного участка пластины и кинематически связанный с валом электромотора.

2. Счетчик по п.1, отличающийся тем, что ролик связан с валом электромотора через понижающий редуктор.»

Против выдачи данного патента в соответствии с пунктом 2 статьи 1398 Кодекса в палату по патентным спорам поступило возражение, мотивированное несоответствием запатентованной полезной модели условию патентоспособности «новизна».

Согласно возражению полезная модель по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «новизна» ввиду известности из уровня техники технического решения, охарактеризованного в патенте Китая CN 2441186 Y, опубл. 01.08.2001 (далее – [1]).

В возражении отмечается, что известному из патента [1] счетчику банкнот присущи все существенные признаки независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту. При этом лицо, подавшее возражение, приводит доводы в отношении несущественности ряда признаков независимого пункта данной формулы.

Дополнительно в возражении указывается на то, что признаки зависимого пункта 2 формулы оспариваемого патента также не являются существенными для достижения указанных в описании этого патента технических результатов.

Один экземпляр возражения в установленном порядке был направлен в адрес патентообладателя. Патентообладателем на заседании коллегии 17.04.2014 был представлен отзыв на возражение, в котором он выразил несогласие со сделанными в возражении выводами, отмечая при этом следующее.

В отзыве на возражение указывается, что из патента [1] не известна вся совокупность признаков полезной модели по оспариваемому патенту. Так, патентообладатель отмечает, что в патенте [1] отсутствуют сведения

относительно следующих существенных признаков полезной модели по оспариваемому патенту:

- корпус снабжен откидной крышкой;
- корпус снабжен съемным ограничителем;
- откидная крышка и съемный ограничитель, примыкают друг к другу во взаимно поперечных плоскостях для образования в рабочем положении зоны размещения банкнот;
- ролик кинематически связан с валом электромотора.

При этом, по мнению патентообладателя, «... все признаки указанные в независимом пункте формулы оспариваемой полезной модели являются существенными ...».

Отдельно в отзыве на возражение акцентируется внимание на том, что признаки полезной модели по оспариваемому патенту, – «съемный ограничитель» и «откидная крышка», существенны с точки зрения возможности создания портативного прибора. Это обосновывается тем, что «... когда счетчик не работает, ограничитель укладывается внутрь корпуса и закрывается крышкой, именно в нерабочем состоянии счетчик имеет малые габариты и может переноситься ...».

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия палаты по патентным спорам установила следующее.

С учетом даты подачи заявки, по которой был выдан оспариваемый патент, правовая база для оценки соответствия полезной модели по указанному патенту условиям патентоспособности включает упомянутый выше Кодекс, Правила составления, подачи и рассмотрения заявки на выдачу патента на полезную модель, утвержденные приказом Роспатента от 06.06.2003 № 83 и зарегистрированные в Министерстве юстиции Российской Федерации 30.06.2003 № 4845 (далее – Правила ПМ), и Правила ППС.

Согласно пункту 1 статьи 1351 Кодекса полезной модели предоставляется правовая охрана, если она является новой и промышленно применимой.

Согласно пункту 2 статьи 1351 Кодекса полезная модель является новой, если совокупность ее существенных признаков не известна из уровня техники. Уровень техники включает опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, и сведения об их применении в Российской Федерации, если такие сведения стали общедоступными до даты приоритета полезной модели.

В соответствии с пунктом 2 статьи 1354 Кодекса охрана интеллектуальных прав на полезную модель предоставляется на основании патента в объеме, определяемом содержащейся в патенте формулой полезной модели. Для толкования формулы полезной модели могут использоваться описание и чертежи.

Согласно подпункту 3 пункта 2.1 Правил ПМ полезная модель считается соответствующей условию патентоспособности «новизна», если в уровне техники не известно средство того же назначения, что и полезная модель, которому присущи все приведенные в независимом пункте формулы полезной модели существенные признаки, включая характеристику назначения. Уровень техники включает ставшие общедоступными до даты приоритета полезной модели опубликованные в мире сведения о средствах того же назначения, что и заявленная полезная модель, а также сведения об их применении в Российской Федерации.

В соответствии с подпунктом 1.1 пункта 3.2.4.3 Правил ПМ признаки относятся к существенным, если они влияют на возможность получения технического результата, т.е. находятся в причинно-следственной связи с указанным результатом. Технический результат представляет собой характеристику технического эффекта, явления, свойства и т.п., объективно проявляющихся при изготовлении либо использовании устройства.

Согласно подпункту 1 пункта 19.3 Правил ПМ при определении уровня техники общедоступными считаются сведения, содержащиеся в источнике информации, с которым любое лицо может ознакомиться само, либо о содержании которого ему может быть законным путем сообщено.

Полезной модели по оспариваемому патенту предоставлена правовая охрана в объеме совокупности признаков, содержащейся в приведенной выше формуле.

Анализ доводов возражения и отзыва патентообладателя, касающихся оценки соответствия полезной модели по оспариваемому патенту условию патентоспособности «новизна», показал следующее.

В патентном документе [1], опубликованном 01.08.2001, т.е. до даты приоритета полезной модели по оспариваемому патенту, охарактеризовано средство того же назначения, что и упомянутая полезная модель, а именно счетчик банкнот.

Известное техническое решение, также как и счетчик по оспариваемому патенту, включает в себя корпус, что отчетливо визуализируется на фиг.1-3 графических материалов к патенту [1].

При этом механизм подачи банкнот в зону счета в устройстве по патенту [1] включает в себя подпружиненную пластину (обозначено поз. 3) которая обеспечивает прижатие банкнот к колесу (поз.2) (см. стр.2 строки 25-26 перевода описания и фиг.2 чертежей). Также известное техническое решение снабжено электронным счетным устройством (поз.8), собирающим данные о количестве подсчитываемых банкнот (см. стр.2 строки 18-19 перевода описания и фиг.2 чертежей). То есть, механизм подачи банкнот в зону счета в устройстве по патенту [1] включает в себя, как и в счетчике по оспариваемому патенту, прижимную пластину, а также датчик счета.

Зона размещения подсчитанных банкнот в рабочем положении счетчика по патенту [1] образуется вращающимся элементом (поз.7),

стопорной пластиной (поз.6) и нижней пластиной (поз.4) (см. стр.1 строка 28 – стр.2 строки 1-2 перевода описания и фиг.2,3 чертежей).

На чертежах фиг.2 и фиг.3 к патенту [1] визуализируется, что вращающийся элемент (поз.7) может совершать вокруг своей оси лишь качательные движения, т.е. может быть или прижат к корпусу или откинут от него. Также из данных чертежей следует, что стопорная пластина (поз.6) обеспечивает ограничение зоны размещения банкнот. При этом упомянутые элементы, обозначенные в патенте [1] позициями 6 и 7, размещены в пересекающихся, т.е. взаимно поперечных плоскостях.

Кроме того, механизм подачи банкнот в зону счета в известном из патента [1] счетчике, также как и в устройстве по оспариваемому патенту, дополнительно включает в себя ролик (колесо – поз.2), установленный против прижимного участка пластины (поз.3) и обеспечивающий перемещение банкнот при их подсчете (см. стр.1 строка 25, стр.2 строки 15-19, 25-27 перевода описания и фиг.2,3 чертежей).

В счетчике по патенту [1] счетное устройство (поз.8) и устройство отображения (поз.9) являются электронными (см. стр.2 строки 18-19, стр.3 строки 1,5 перевода описания и фиг.3 чертежей), перемещение банкнот обеспечивается вращением ролика (поз.2), а запуск и перезапуск подсчета банкнот осуществляются посредством кнопок, обозначенных позициями 10 и 11 (см. стр.3 строки 4,6,7 перевода описания и фиг.3 чертежей). Упомянутые сведения, совместно с изображением привода ролика на фиг.2 чертежей к патенту [1], с очевидностью для специалиста свидетельствуют об использовании в качестве привода ролика электрического привода. При этом ввиду обеспечения вращательного движения ролика в известном техническом решении можно сделать вывод о том, что данный ролик, также как и ролик в полезной модели по оспариваемому патенту, кинематически связан с валом электромотора.

Отличие полезной модели по оспариваемому патенту от счетчика по патенту [1] заключается в выполнении откидного элемента в виде крышки, а ограничителя зоны размещения банкнот съемным.

Согласно описанию к оспариваемому патенту (см. стр.1 абзац б) технические результаты, получаемые при реализации полезной модели по этому патенту, заключаются в упрощении конструкции, уменьшении энергопотребления и уменьшении габаритов, что позволяет носить счетчик с собой.

Упомянутые отличительные от устройства по патенту [1] признаки описывают конструктивные элементы, статичные в процессе работы устройства, т.е. не участвующие в энергопотреблении. Следовательно, эти признаки не являются существенными с точки зрения возможности достижения технического результата, заключающегося в уменьшении энергопотребления.

В отношении технических результатов, указанных в описании к оспариваемому патенту и заключающихся в упрощении конструкции и уменьшении габаритов, позволяющем носить счетчик с собой, необходимо отметить, что данные результаты уже достигаются в техническом решении по патенту [1]. Согласно сведениям из описания к данному патенту (см. стр.1 строки 16,17 перевода) известный счетчик также имеет простую конструкцию и обеспечивает удобство переноса. Название устройства по патенту [1] указывает на то, что известный счетчик банкнот является портативным, т.е. имеет небольшие размеры и удобен для ношения при себе.

Таким образом, признаки независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту, характеризующие выполнение откидного элемента в виде крышки, а ограничителя зоны размещения банкнот съемным, не являются существенными для обеспечения возможности достижения упомянутых выше технических результатов, заключающихся в упрощении конструкции и уменьшении габаритов устройства.

Что касается доводов отзыва патентообладателя об обеспечении портативности устройства по оспариваемому патенту в его нерабочем состоянии за счет помещения съемного ограничителя внутрь корпуса и

закрытия его крышкой, то можно отметить следующее. В формуле оспариваемого патента отсутствуют признаки, описывающие возможность размещения съемного ограничителя внутри корпуса. Более того, при подобном размещении ограничителя будет получено иное изделие, чем описано в независимом пункте формулы оспариваемого патента, т.к. в этом случае ограничитель и крышка не могут обеспечить образования зоны размещения банкнот, как это охарактеризовано признаками формулы данного патента.

Констатация вышесказанного обуславливает вывод о том, что из источника информации [1] известно техническое решение, которому присущи все существенные признаки независимого пункта формулы полезной модели по оспариваемому патенту, включая характеристику назначения.

Таким образом, в возражении содержатся доводы, позволяющие сделать вывод о том, что полезная модель по оспариваемому патенту не соответствует условию патентоспособности «новизна».

Что касается признаков зависимого пункта 2 формулы полезной модели по оспариваемому патенту, то в описании к данному патенту и в отзыве патентообладателя отсутствуют сведения, подтверждающие наличие причинно-следственной связи между этими признаками и указанными выше техническими результатами.

Учитывая изложенное, коллегия палаты по патентным спорам пришла к выводу:

удовлетворить возражение, поступившее 28.11.2013, патент Российской Федерации на полезную модель № 77068 признать недействительным полностью.